



企業が出願書類や図面などの作成を特許事務所へ依頼する場合と、企業内で内製する場合がありますが、それぞれどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

(千葉県 A. S)



1. はじめに

特許出願には、出願人自らが手続きをする方法（本人出願）と代理人を使う方法（代理人出願）の2つがあります。本人出願の場合には、出願書類を内製することが多く、代理人出願では、出願書類作成を特許事務所に依頼することが一般的です。

2. 内製のメリット・デメリット

特許出願書類の内製化には2つのメリットがあると思われます。

①技術に対する理解度の高さ

外部専門家である特許事務所よりも社内の担当者のほうが、自社の技術や周辺技術についての理解度が高いことはめずらしくありません。この技術への理解度を生かして、発明者との打ち合わせがスムーズにできたり、出願書類における技術説明のレベルを高めたことができます。

②コスト削減

出願書類の作成を内製化すれば、出願自体にかかる費用を抑えられます。出願完了まで全部の手続きを内製した場合、外部委託費をかけずに、庁費用を中心としたコストで手続きを進める

ことができます。

一方で、内製化には「社内の工数がかかってしまう」というデメリットがあります。社内の知財業務には、戦略立案をはじめとして、外部に依頼できない重要な業務が少なくありません。そうした業務に充てるべき社員の時間が出願手続きに割かれてしまうのは、大きなデメリットであるといえるでしょう。

3. 特許事務所に依頼するメリット・デメリット

特許事務所に書類作成を依頼すると、「特許事務所のノウハウを利用できる」というメリットがあります。特許事務所には多数の出願経験によって出願ノウハウが豊富に蓄積されています。

例えば、補正、分割出願に備えて中位概念や作用効果が記載された明細書作成や、権利行使の場面で限定解釈されにくいように工夫をした明細書作成など、純粋な技術説明以外の法的なテクニックがこのノウハウに含まれます。このノウハウを活用して出願書類を作成することで、将来的な権利の活用にも有効となる可能性が高まります。

一方で、特許事務所への依頼には費用がかかる点がデメリットです。また、特許事務所の選定や管理、評価にも手間がかかります。

4. いいとこどりの知財業務

以上のように、出願書類の内製・特許事務所への依頼には、それぞれメリットとデメリットがあります。知財部門の規模や、出願件数にもよりますが、出願書類作成は特許事務所に依頼し、知財情報を活用した戦略立案などの出願以外の業務に社内のリソースを割り当てることをお勧めします。

一方で、特許事務所を使う場合には、技術説明や記載された技術内容の確認、フィードバックをしっかりと行い、特許事務所の技術への理解度を高めることが重要です。このようにすることで、特許事務所の法的なテクニックなどのノウハウを活用しつつも、技術説明の内容がすぐれた出願書類を得ることができます。

特に特許は文章表現が審査などに影響を与えます。特許請求の範囲の記載は特許権の生命線となりますので、特許事務所のノウハウを活用することをお勧めします。